

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, Susan ANTHONY BA, ACIS,
Director of RWS Group plc, of Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross,
Buckinghamshire, England hereby declare that:

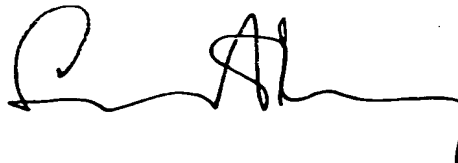
My name and post office address are as stated below;

That the translator responsible for the attached translation is knowledgeable in the English language and in the Japanese language, and that, to the best of RWS Group plc knowledge and belief, the English translation of the marked portion of the attached Japanese document is true and complete.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Date: December 18, 2003

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Anthony BA', written over a horizontal line.

For and on behalf of RWS Group plc

Post Office Address :

Europa House, Marsham Way,
Gerrards Cross, Buckinghamshire,
England.

Claims: 1, 6 and 11

Cited Documents: 1 and 2

Remarks:

Cited document 1 describes, in an applicant card in which the unused balance is increased by the amount paid to an issuing institution, in which a certificate of payment less than said unused balance is issued, and in which the unused balance is reduced by the amount of the application fee listed in said certificate of payment, the issue by said applicant card of an application written digest as well as with, with respect to the data that comprises an application fee, a certificate of payment signed using the signatory key of the applicant card (see page 390 "3 Summary of Electronic Stamping Systems" and "4 Electronic Stamping Protocol").

A comparison was made of the invention pertaining to Claim 1 and the invention described in cited document 1.

The "certificate of payment" of the invention described in cited document 1 corresponds to the "electronic stamp" of the invention pertaining to Claim 1 in the point that it certifies, as a stamp, an amount paid from an amount converted in advance.

The certificate of payment described in cited document 1, in contrast to the electronic stamp of the

invention pertaining to Claim 1 in which the signature includes "identification information of the acceptor of the electronic stamp", is different in the point that it does not comprise this information although in all other aspects these two inventions concur.

In an examination of the above-noted point of difference, cited document 2 describes, in the distribution of a value issued by an issuing agency, the issue by the user transferring the value issues of a transfer certificate to the user to whom the transfer is to be made (see paragraph No. [0013]) and, in the abovementioned transfer certificate, the attachment of the signature of the user performing the transfer that includes a pseudonym of the user to whom the transfer is to be made (see paragraph [0011] and [0017] and Figure 11).

The "transfer certificate" of the invention described in cited document 2 corresponds to the "electronic stamp" of the invention pertaining to Claim 1 in the point that it constitutes electronic proof that certifies that the user has made a payment or the like within the range of an amount converted in advance using an issuing agency to an actual amount. In addition, in the invention described in cited document 2, by virtue of

the fact that the "pseudonym of the user to whom the transfer is to be made" specifies the receiver of the certificate of transfer, this corresponds to "the identification information of the user of the electronic stamp" of the invention pertaining to Claim 1.

By virtue of the fact the inventions described in Claims 1 and 2 comprise a communal point in that both perform a payment within the range of an amount that has been converted in advance and issue a certification that certifies this to be true, the adoption of configuration such as that described in the invention pertaining to Claim 1 by the application of the technique described in cited document 2 to the invention described by cited document 1 is simple to devise for a person skilled in the art.

The same may be said to apply to Claims 6 and 11.

Claims: 2, 7 and 12

Cited Documents: 1, 2 and 3

Remarks:

Cited document 3 describes, in a payment process, the transmission by a consumer client 1 of receipt data 53 to an order managing server 2 (see paragraphs [0005] to [0006] and Figures 1, 5 and 7) and,

in a refund process, the receipt by the consumer client 1 of refund permit data 81 to which the signature of the order managing server 2 is attached and the transmission of said refund permit data 81 with a digital signature 82 attached to an electronic money settlement server 3, wherein said electronic money settlement server 3 checks whether the digital signature of the order managing server 2 is affixed to the refund permit data 81 and, if the refund permit data 81 is valid, remits electronic money 1180 to the consumer client 1 and renews the settlement data 63 recorded in a recording device 33 for "refund completion" (see paragraph [0006] and Figures 17 and 18).

A comparison was made of the invention described in Claim 2 and the invention described in cited document 3.

The issue of "receipt data 53" by the "consumer client 1" in the payment process of the invention described in cited document 3 corresponds to the issue of the "electronic stamp" by the "electronic stamp issue device" in the invention pertaining to Claim 2 in the point that they both certify the payment from the electronic money possessed by the user, and the issue of the "refund permit data 81" in the refund process, which constitutes permission for the electronic money

settlement server 2 which has received receipt data 53 in a previous transaction thereto to invalidate the transaction in question, corresponds to the issue of an "electronic stamp invalidation certificate signed by the receiver".

By virtue of the fact that the electronic money settlement server 3 is regarded as a device that checks whether the digital signature of the order managing server 2 is affixed to the refund permit data 81 and that employs, in the verification of the digital signature, identification information such as an openly disclosed key of the order managing server 2, said electronic money settlement server 3 is regarded as comprising the "verification means" of the invention pertaining to Claim 2.

The consumer client 1 is regarded as comprising a balance increase means that receives the remittance of electronic money 1180 from the electronic money settlement server 3 to increase the electronic money balance.

The renewal by the electronic money settlement server 3 of the settlement data 63 recorded in the recording device 33 for "refund completion" corresponds to the recording of a certificate of invalidation for

which an increase processing has been performed by a "recording means" in the invention pertaining to Claim 2 in the point that transaction data, on which a reimbursement processing has been completed, is recorded.

By virtue of the fact the inventions described in Claims 1 to 3 comprise a communal point in that they each perform a payment within the range of an amount that has been converted in advance and issue a certification that certifies this to be true, the adoption of configuration such as the invention pertaining to Claim 2 by, in accordance with the inventions described in cited documents 1 to 3, the provision of a verification means, a balance increase means and a recording means in an applicant card, is simple to devise for a person skilled in the art.

The same may be said to apply to Claims 7 and 12.

Claims: 3, 8 and 13

Cited Documents : 1, 2 and 4

Remarks:

In the field of technology of electronic revenue stamping, as is described by the configuration of a revenue stamp original 204 of cited document 4 which comprises a sequence number 301 (see page 4, line 16 of

the upper left-hand column to line 13 of the upper right-hand column and Figure 3), the addition of an issue number to the signatory subject affixed to the electronic revenue stamp for the purpose of specifying the electronic stamp constitutes a matter that was implemented prior to the submission of this application.

Claims: 4, 9 and 14

Cited Documents : 1, 2, 3 and 4

Remarks:

There is no special technological difficulty noted in the configuration of the invention pertaining to Claim 4 by the application of the invention described in cited document 4 to the invention described in cited documents 1 to 3 and the verification of the issue number for the purpose of specifying the electronic revenue stamp.

The same may be said to apply to Claims 9 and 14.

Claims 5 and 10

Cited Documents : 1, 2, 3 and 4

Cited document 3 describes, in a step 1750, the affixing by the electronic money settlement server 3 of the digital signature of the order managing server 2 to the refund permit data 81, and the checking of whether or

not the refund receiver specified by the refund permit data 81 corresponds with the individual that is the signatory of the digital signature 82 (see page 8, left-hand column lines 13 to 22)

By virtue of the fact that the refund receiver specified by the refund permit data 81 constitutes the issuer that has issued the receipt data 53 of the transaction that constitutes the subject for the refund, the checking of whether or not said refund receiver corresponds with the individual that that is the signatory of the digital signature 82 implies a checking as to whether or not the issuer that has issued the receipt data 53 has signed the refund permit data 81 related to said receipt data 53. This corresponds to, of the invention pertaining to Claim 5, the verification that the invalidation certificate pertains to a self-issued electronic stamp.

In addition, the checking of whether the digital signature of the order managing server 2 is affixed to the refund permit data 81 corresponds to, of the invention pertaining to Claim 5, the verification that the invalidation certificate was issued by the proper electronic stamp receiver.

In addition, by virtue of the fact that the electronic money settlement server 3 is regarded as a device for, naturally, implementing a check so that there is no double refund of transactions for which a refund has previously been made once the settlement data 63 constitutes "refund completed", based on the inventions described in Claim 1 to 4 of the cited documents, the invention pertaining to Claim 5 is able to be devised easily by a person skilled in the art.

The sample may be said to apply to Claim 10.

Claim 15

Cited documents : 1, 2, 3 and 4

Remarks:

Cited document 1 describes the employment of an IC card as a recording medium for the program (see page 389 "2 Characteristics of the Proposed Method")

List of Cited Documents etc.

1. Jun Shinbo and 2 others "Design and Manufacture of Electronic Stamping Systems", 1999 Cryptography and Information Security Symposium Collected Presentations, Electronic Information Communication Society, 26th January 1999, Vol. 1, p. 389-394

2. Japanese Unexamined Patent Application No. Heisei 11-
203371

3. Japanese Unexamined Patent Application No. Heisei 10-
171887

4. Japanese Unexamined Patent Application No. Showa 63-
280370

拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成11年 特許願 第318982号
起案日	平成15年 9月25日
特許庁審査官	中里 裕正 3365 5M00
特許出願人代理人	▲柳▼川 信 様
適用条文	第29条柱書、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

理由A この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

記

請求項6には、「前納した金額に基づいて発行可能な金額以下の額面の電子印紙を発行し、電子印紙を発行した額分だけ前記発行可能な金額を減額するようにした電子印紙発行方法であって、電子印紙に添付すべき書類内容と、前記電子印紙の金額と、前記電子印紙の受理者の識別情報とに対する装置署名を作成して前記電子印紙を発行する発行ステップを含むことを特徴とする電子印紙発行方法。」と記載されており、上記電子印紙発行方法は、発行ステップのはたす機能を特定しているものの、その機能を実現するためにハードウェア資源を具体的にどのように用いているのかを特定していないから、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められない。よって、請求項6に係る発明は、特許法第2条に定義される「発明」に該当しない。

請求項7～10に関しても同様である。

請求項11には、「前納した金額に基づいて発行可能な金額以下の額面の電子印紙を発行し、電子印紙を発行した額分だけ前記発行可能な金額を減額するようにした電子印紙発行方法を制御する制御プログラムを記録した記録媒体であって、前記プログラムは、電子印紙に添付すべき書類内容と、前記電子印紙の金額と、前記電子印紙の受理者の識別情報とに対する装置署名を作成して前記電子印紙を発行する発行ステップを含むことを特徴とする記録媒体」が記載されているが、上記制御プログラムによる情報処理が、コンピュータのハードウェア資源をどのように用いて実現しているのかを特定していないから、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められない。よって、請求項6に係る発明は、

特許法第2条に定義される「発明」に該当しない。

請求項12～15に関しても同様である。

理由B この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

請求項15には、「...請求項11～15いずれか記載...」とあるが、請求項15自身を引用することは、請求項15の記載を不明確にするものである。

理由C この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項：1, 6, 11

引用文献：1, 2

備考：

引用文献1には、発行機関に支払った金額だけ未使用残高を増加させ、該未使用残高以下の支払証明書を発行し、該支払証明書に記載した申請手数料分だけ未使用残高を減額するようにした申請者カードであって、該申請者カードは、申請文書ダイジェストと、申請手数料を含むデータに対して、申請者カードの署名鍵で署名して支払証明書を発行することが記載されている（第390頁「3 電子印紙システムの概要」及び「4 電子印紙プロトコル」参照）。

請求項1に係る発明と、引用文献1に記載された発明とを対比する。

引用文献1に記載された発明における「支払証明書」は、予め引き換えた金額から印紙として支払った金額を証明する点で、請求項1に係る発明における「電子印紙」に対応する。

請求項1に係る発明における電子印紙は、「電子印紙の受理者の識別情報」も含めて署名しているのに対し、引用文献1に記載された発明における支払証明書は、そうっていない点で相違し、それ以外の点では一致する。

上記相違点について検討するに、引用文献2には、発行機関が発行した価値の流通において、価値を譲渡する利用者は、譲渡される利用者に譲渡証を発行すること（段落番号【0013】参照）。及び、前記譲渡証は、譲渡される利用者の仮名を含み、譲渡する利用者の署名が付されていることが記載されている（段落番号【0011】 - 【0017】及び図11参照）。

引用文献2に記載された発明における「譲渡証」は、利用者が発行機関におい

て予め現実の金銭と引き換えた金額の範囲内で、支払い等を行っていることを証明する電子的な証書である点で、請求項1に係る発明における「電子印紙」に対応する。そして、引用文献2に記載された発明において、「譲渡される利用者の仮名」は、譲渡証の受理者を特定するものであるから、請求項1に係る発明における「電子印紙の受理者の識別情報」に対応する。

引用文献1, 2に記載された発明は、いずれも予め引き換えた金額の範囲内で支払を行い、その事実を証明する証書を発行するものである点で共通するから、引用文献1に記載された発明に、引用文献2に記載された技術を適用し、請求項1に係る発明のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。

請求項6, 11についても同様である。

請求項: 2, 7, 12

引用文献: 1, 2, 3

備考:

引用文献3には、支払プロセスにおいて、消費者クライアント1が、領収書データ53を受注管理サーバ2に送信すること（段落番号【0005】-【0006】及び図1, 5, 7参照）、及び、

払戻プロセスにおいて、消費者クライアント1は、受注管理サーバ2の署名が付された払戻許可書データ81を受信すると、該払戻許可書データ81にデジタル署名82を付して電子マネー決済サーバ3に送信し、該電子マネー決済サーバ3は払戻許可書データ81に受注管理サーバ2のデジタル署名が添付されているかチェックし、払戻許可書データ81が有効であれば、消費者クライアント1に電子マネー1180を送金し、記憶装置33に記憶されている決済データ63を「払戻完了」に更新することが記載されている（段落番号【0006】及び図17, 18参照）

請求項2に係る発明と、引用文献3に記載された発明とを対比する。

引用文献3に記載された発明の支払プロセスにおいて、「消費者クライアント1」が「領収書データ53」を発行することは、利用者が、所持している電子マネーから支払を行ったことを証明している点で、請求項2に係る発明において、「電子印紙発行装置」が「電子印紙」を発行することに対応し、払戻プロセスにおいて、「払戻許可書データ81」を発行していることは、それ以前の取引で領収書データ53を受け取った電子マネー決済サーバ2が、かかる取引の無効化を許可するものであり、請求項2に係る発明において「電子印紙の受理者の署名付き無効化証明書」を発行していることに対応する。

電子マネー決済サーバ3は払戻許可書データ81に受注管理サーバ2のデジタル署名が添付されているかチェックしており、デジタル署名の検証には受注管理サーバ2の公開鍵等の識別情報を用いているものと認められるから、該電子マネー決済サーバ3は、請求項2に係る発明における「検証手段」を備えているものと認められる。

消費者クライアント1は電子マネー決済サーバ3から電子マネー1180の送金を受けて、電子マネー残高を増加する残高増加手段を有しているものと認められる。

電子マネー決済サーバ3が記憶装置33に記憶されている決済データ63を「払戻完了」に更新することは、返金処理が完了した取引データを記憶しておく点で、請求項2に係る発明において、「記録手段」が増額処理を行った無効化証明書を記録することに対応する。

引用文献1～3に記載された発明は、いずれも予め引き換えた金額の範囲内で支払を行い、その事実を証明する証書を発行するものである点で共通するから、引用文献1～3に記載された発明に基づいて、申請者カードに検証手段と残高増額手段と、記録手段を設けることにより、請求項2に係る発明のような構成とすることは当業者が容易に想到し得たものである。

請求項7, 12についても同様である。

請求項: 3, 8, 13

引用文献: 1, 2, 4

備考:

電子収入印紙の技術分野において、電子収入印紙に付される署名対象に、電子印紙を特定するための発行番号を加えることについては、引用文献4に収入印紙原文204の構成はシーケンス番号301を含むことが記載されている(第4頁左上欄第16行～右上欄第13行及び図3参照)ように、本願出願以前に行われていゝことにすぎないものである。

請求項: 4, 9, 14

引用文献: 1, 2, 3, 4

備考:

引用文献1～3に記載された発明に引用文献4に記載された発明を適用し、電子収入印紙を特定するための発行番号も検証するようにして、請求項4に係る発明のような構成とすることに格別に技術的困難な事項はない。

請求項9, 14についても同様である。

請求項: 5, 10

引用文献: 1, 2, 3, 4

備考:

引用文献3には、電子マネー決済サーバ3は、ステップ1750において、払戻許可書データ81に受注管理サーバ2のデジタル署名が添付されていること、払戻許可書データ81で指定される払戻受領者がデジタル署名82を署名した者と一致するかなどをチェックすることが記載されている(第8頁左欄第13行～第22行参照)。

払戻許可書データ81で指定される払戻受領者とは、払戻の対象となる取引の領収書データ53を発行した発行者のことであるから、該払戻受領者がデジタル署名82を署名した者と一致するかチェックすることは、領収書データ53を発行した発行者が、該領収書データ53に関する払戻許可データ81に署名しているかチェックすることを意味する。これは、請求項5に係る発明において、無効化証明書が自己の発行した電子印紙に関するものであることを検証していることに対応する。

そして、払戻許可書データ81に受注管理サーバ2のデジタル署名が添付されているかチェックすることは、請求項5に係る発明において、無効化証明書が正当な電子印紙受理者により発行されたものであることを検証することに対応する。

また、電子マネー決済サーバ3は、過去に払い戻しを行って、いったん決済データ63が「払戻完了」になった取引について、再度払い戻しを行わないためのチェックを当然行っているものと認められるから、請求項5に係る発明は、引用文献1～4に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。

請求項10についても同様である。

請求項：15

引用文献：1，2，3，4

備考：

プログラムの記憶媒体としてICカードを用いることは引用文献1に記載されている（第389ページ「2 提案方式の特徴」参照）。

引用文献等一覧

1. 新保淳，他2名，“電子印紙システムの設計と試作”，1999年暗号と情報セキュリティシンポジウム予稿集，社団法人電子情報通信学会，1999年1月26日，Vol. 1，p. 389-394
2. 特開平11-203371号公報
3. 特開平10-171887号公報
4. 特開昭63-280370号公報